

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
05.10.2020 № 1961

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

14 вересня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Потоцького М.Ю. від 17.08.2020 № Р/71-20 у складі головуючої Кулик О.С. та членів колегії Саламова О.В., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП-КОНСАЛТ», Климця Павла Анатолійовича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 18.05.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FLY EMOTIONS» за заявкою № т 2017 26483.

Представник апелянтів – Петриченко Л.Ю.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – відсутній (надано письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/381-20 від 12.08.2020;
копії матеріалів заявки № т 2017 26483;
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/441-20 від 11.09.2020;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/422-20, № ВКО/423-20 від 08.09.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 18.05.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг

«FLY EMOTIONS» за заявкою № т 2017 26483, оскільки заявлене словесне позначення для товарів 33 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати із словесною торговельною маркою «FLY EMOTION» та з комбінованою торговельною маркою «FLY EMOTIONS», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Алакор Лімітед, СУ (свідоцтва №№ 225904, 225943 від 25.04.2017, заявки № т 2016 18884 від 30.08.2016, № т 2016 25143 від 11.11.2016), щодо таких самих товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянти - ТОВ «ОЛІМП-КОНСАЛТ», Климець П. А. заперечують проти рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FLY EMOTIONS» за заявкою № т 2017 26483 та просять взяти до уваги наступні доводи.

Апелянти стверджують, що позначення «FLY EMOTIONS» за заявкою № т 2017 26483 відповідає вимогам для надання правової охорони та не порушує права третіх осіб, що підтверджується тим, що власник протиставлених торговельних марок - Алакор Лімітед, СУ, а також виробник продукції, маркованої торговельною маркою «FLY EMOTIONS» - ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД «ПРАЙМ», не заперечують проти реєстрації позначення «FLY EMOTIONS» за заявкою № т 2017 26483 на ім'я апелянтів, про що надали відповідні листи.


Ураховуючи викладене, апелянти просять скасувати рішення Мінекономіки від 18.05.2020 та зареєструвати заявлене позначення «FLY EMOTIONS» за заявкою № т 2017 26483 відносно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а саме: «алкогольні напої (крім пива)».

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься у матеріалах справи, та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення «FLY EMOTIONS» виконано заголовними літерами латинської абетки стандартним шрифтом. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої (крім пива)».

Протиставлена словесна торговельна марка **FLY EMOTION** за свідоцтвом № 225904 виконана заголовними літерами латинської абетки стандартним шрифтом. Торговельну марку зареєстровано відносно товарів 33 класу МКТП, а саме: «алкогольні напої (крім пива)».



Протиставлена комбінована торговельна марка  за свідоцтвом № 225943 складається із зображувального та словесного елементів. Зображувальний елемент представлений у вигляді скляної пляшки у формі

прямого кругового циліндру, з вузьким видовженим горлечком. Словесна частина розміщена в середині зображувального елемента та складається з двох англійських слів «fly», «emotions», виконаних білим кольором заголовними літерами стандартним шрифтом, при цьому слово «fly» розміщено над словом «emotions» і виконано більшим за розміром шрифтом. Торговельну марку зареєстровано без зазначення кольорів відносно товарів 33 класу МКТП, а саме: «алкогольні напої (крім пива)».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «FLY EMOTIONS» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.*

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнювальних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

*Примітка. Відповідність позначень за заявками, рішення за якими прийнято Мінекономіки до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», умовам надання правової охорони визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз і дійшла висновку, що заявлене позначення “FLY EMOTIONS” має фонетичну схожість зі словесною торговельною маркою за свідоцтвом № 225904, а з протиставленою комбінованою торговельною маркою за свідоцтвом № 225943 – фонетичну тотожність у їхній словесній частині “FLY EMOTIONS”.

Візуальна, (графічна) схожість позначень встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження, виду шрифту, графічного відтворення з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні або рядкові), розташування літер по відношенню одна до одної, алфавіту, літерами якого написано слово, кольору або поєднання кольорів.

Що стосується візуальної (графічної) схожості, то колегія Апеляційної палати вважає, що виконання заявленого позначення “FLY EMOTIONS” тотожне з протиставленою словесною торговельною маркою за свідоцтвом № 225904 та, попри наявну різницю у шрифті та наявність зображувального елемента у вигляді пляшки, схоже зі комбінованою торговельною маркою за свідоцтвом № 225943.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Для встановлення семантичної схожості порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та зазначає наступне.

Згідно з Англо-українським словником¹ англійське слово «fly» має багато значень, зокрема: 1) летіти, літати; пролетіти; 2) користуватися повітряним транспортом, летіти на літаку; 3) мчати, нестися; поспішати, тощо.

Англійське слово «emotion» перекладається на українську мову як: «1) душевне хвилювання, збудження, 2) емоція, почуття».

Усталеного перекладу словосполучення «fly emotions» українською немає.

Заявлене позначення містить англійське слово «emotions». Закінчення «s», відповідно до граматики англійської мови, вказує на категорію множини, яка утворюється регулярним способом за допомогою додавання форманта – s («emotions») до базисної словникової форми однини іменника («emotion»).

Беручи до уваги результати аналізу семантичного значення заявленого позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення має смислову (семантичну) схожість зі протиставленими торговельними марками за свідоцтвами № 225904, № 225943.

За результатами перевірки позначень на тотожність і схожість колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості, заявлене позначення схоже зі торговельними марками за свідоцтвами № 225904, № 225943, оскільки асоціюється з ними в цілому.

¹ Англо-український словник: У 2 т. – Близько 120 000 слів/Склав М.І. Балла. – К.: Освіта, 1996.

Пунктом 4.3.2.5 Правил встановлено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Проаналізувавши перелік товарів 33 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок за свідоцтвами № 225904, № 225943, колегія Апеляційної палати констатує, що товари за свідоцтвами є такими самими товарами, як і товари, вказані у заявці № м 2017 26483.

Таким чином, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в реєстрації знака для товарів і послуг «FLY EMOTIONS» за заявкою № м 2017 26483 відносно заявлених товарів 33 класу МКТП через схожість зі словесною торговельною маркою «FLY EMOTION» та комбінованою торговельною маркою «FLY EMOTIONS», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Алакор Лімітед, СУ (свідоцтва №№ 225904, 225943 від 25.04.2017, заявки № м 2016 18884 від 30.08.2016, № м 2016 25143 від 11.11.2016), щодо таких самих товарів, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономіки від 18.05.2020 правомірно.

Разом з тим, відповідно до пункту С (1) статті б^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

Колегія Апеляційної палати розглянула надані апелянтами на користь реєстрації заявленого позначення документи і встановила наступне.

Апелянтами надано лист-згоду щодо реєстрації заявленого позначення «FLY EMOTIONS» за заявкою № м 2017 26483 від власника протиставлених торговельних марок за свідоцтвами №№ 225904, 225943 Алакор Лімітед (СУ).

Додатково на користь реєстрації заявленого позначення апелянтами надано додаткові матеріали до заперечення (вх. № ВКО/423-20 від 08.09.2020), а саме: копію Статуту ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД «ПРАЙМ» (нова редакція від 2019 року), у п. 3.2 якого зазначається, що до складу учасників товариства входять ТОВ «ОЛІМП» (код за ЄДРПОУ 24644481) та ТОВ «ОЛІМП-КОНСАЛТ» (код за ЄДРПОУ 32704941), з чого вбачається, що вони є пов'язаними особами. У зв'язку з чим, ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД «ПРАЙМ» надало відповідного листа, яким воно підтримує реєстрацію заявленого позначення «FLY EMOTIONS» за заявкою № м 2017 26483 на ім'я апелянтів.

Розглянувши обставини справи, а також беручи до уваги матеріали, надані апелянтами в якості доказів на користь реєстрації заявленого позначення, колегія Апеляційної палати визнала доводи апелянтів вмотивованими і дійшла висновку про можливість реєстрації позначення «FLY EMOTIONS» за заявкою № т 2017 26483 відносно заявленого переліку товарів 33 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП-КОНСАЛТ», Климця Павла Анатолійовича задовольнити.

2. Рішення Мінекономіки від 18.05.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FLY EMOTIONS» за заявкою № т 2017 26483 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, торговельну марку «FLY EMOTIONS» за заявкою № т 2017 26483 відносно заявлених товарів 33 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

О. В. Саламов

Ю. В. Ткаченко